

April Federal Circuit Newsletter (Chinese)

商业秘密何时可公开获取？

在 [*Ams-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：22-2185）中，联邦巡回上诉法院裁定，根据德克萨斯州法律，商业秘密最早可在从公开提供的产品中进行逆向工程的日期起即变得可公开获取。

原告 ams-OSRAM USA（前身为 TAOS）起诉被告 Renesas（前身为 Intersil），指控其盗用商业秘密并违反保密协议。被告先开始销售包含原告商业秘密的产品。随后，原告公开发布了一款可以通过逆向工程发现此商业秘密的产品。地区法院计算的损害赔偿金从被告最早盗用之日起，直至商业秘密因被告的产品发布而变得“可适当获取”之日。然后，地区法院将“开端”期——即盗用者在其自己的产品中再创造此商业秘密所需的时间——考虑在内。此次上诉的争议焦点是，地区法院是否正确计算了 (1) 商业秘密“可适当获取”的日期；(2) “开端”期的正确长度；以及 (3) 由此计算的损害赔偿金的适当程度。

联邦巡回上诉法院首先认为，地区法院错误地认定了当被告实际对商业秘密进行逆向工程时，商业秘密才变得“可适当获取”；根据德克萨斯州法律，正确的日期应当是盗用者可以对商业秘密进行逆向工程之日。其次，联邦巡回上诉法院认为地区法院对“开端”期长度的判定没有明显错误。因此，最终的损害赔偿窗口期的长度不变，只是窗口期整体前移了；然而，联邦巡回上诉法院认定这一变化并不影响地区法院对损害赔偿金的计算，因此维持了原判。最后，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院对赔偿判决前利息的裁决，并将案件发回地区法院进一步审理。

申请专利时提出的论点和修改可能会成为对其延续申请的不利证据

在 [*Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1977）中，联邦巡回上诉法院裁定，在专利申请期间提出的论点和修改可以为其延续申请中的对权利要求范围的放弃提供“清楚且无误的”证据。

Azurity Pharmaceuticals 起诉 Alkem Laboratories，指控 Alkem 的简略新药申请 (“ANDA”) 侵犯了涉及用于治疗结肠感染的饮用药物的专利。Azurity 的专利是另一项申请（以下简称“'059 申请”）的延续申请，该'059申请在专利申请期间因包含“包括丙二醇的极性溶剂”的现有技术参考文献（以下简称“*Palepu*”）而被多次驳回。地区法院裁定，Azurity 在 '059 申请的专利申请过程中提出的论点和修改“清楚且无误地”放弃了要求保护的发明中存在丙二醇。由于 Alkem 的 ANDA 含有丙二醇，且 Azurity 的专利权利要求书使用了封闭式“由……组成”的连接词，因此地区法院认定 Alkem 的 ANDA 并未侵犯 Azurity 的专利。

此外，地区法院还驳回了 Azurity 关于证据开示中的约定应推翻对丙二醇弃权的论点。具体而言，Azurity 的专利权利要求书中提到了一种“调味剂”，且双方约定了“在案涉权利要求书中使用的合适的调味剂包括含有或不含有丙二醇的调味剂”。Azurity 将该约定解读为，尽管存在“由……组成”的连接词和弃权，具有包括丙二醇的调味剂的产品均可能侵权。然而，地区法院驳回了该论点，并裁定对丙二醇的弃权具有决定性。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁定。联邦巡回上诉法院指出，在 '059 申请的专利申请期间，审查员多次引用 *Palepu* 作为现有技术，并且 Azurity 抓住一切机会明确无误地将其发明与 *Palepu* 区分开来，声称要求保护的配方不含丙二醇。Azurity 还辩称，其并未放弃丙二醇，因为在另一项专利申请（以下简称“'421 申请”）的专利申请期间，Azurity 在审查意见通知书答复中声明，'059 申请并未放弃丙二醇。联邦巡回上诉法院认为该声明并不相关，因为'421 申请和 '059 申请是同时进行的，并且 Azurity 是在此案争议的权利要求被允许之后发表了该声明。最后，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的结论，即双方的约定并不妨碍该弃权。被告 Alkem 曾在约定中表明，由于丙二醇的存在，其并未侵权。联邦巡回上诉法院认为，如果 Alkem 紧接着在约定中又等同于承认其侵权的话，这将是难以置信的。

无错误：委员会依赖现有技术参考文献之外的证据，并未犯任何程序错误

在 [*Sage Products, LLC 诉 Stewart*](#) 一案（上诉案件编号：24-1283）中，联邦巡回上诉法院裁定，专利审判和上诉委员会（以下简称“委员会”）依靠现有技术参考文献以外的证据来确定本领域技术人员（以下简称“PHOSITA”）如何理解参考文献并未滥用其自由裁量权。

委员会在多方复审 (IPR) 中裁定，该被质疑的专利权利要求相对于现有技术而言被占先且是显而易见的，Sage 就该裁定提起上诉。Sage 在上诉中辩称，因委员会提出了请求人未提出的论点，并考虑了现有技术参考文献之外的证据，委员会滥用其自由裁量权。

联邦巡回上诉法院裁定，委员会允许请求人回应 Sage 在其专利权人答复中提出的论点，并未滥用自由裁量权。此外，委员会依赖现有技术之外的证据（包括双方专家的证词）来确定 PHOSITA 知道什么并无不当。最后，联邦巡回上诉法院裁定，即使委员会引用现有技术之外的证据是错误的，亦是无害的，并且不会对 Sage 造成损害。因此，委员会没有犯任何程序错误，委员会的裁定被予以维持。

将现有的机器学习方法应用于新环境并不会使权利要求具有第 101 条规定的专利资格

在 [*Recentive Analytics, Inc. 诉 Fox Corp.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2347）中，联邦巡回上诉法院裁定，仅将现有的机器学习方法应用于新数据环境的权利要求，根据第101条，不具备专利资格。

Recentive 起诉 **Fox**，指控其侵犯了四项专利。其中两项专利是“机器学习训练”专利，涉及现场活动的安排。另外两项专利是“网络地图”专利，涉及为广播公司创建网络地图。**Fox** 以这些专利根据第101条不具备专利资格为由提出了驳回动议。地区法院适用了 *爱丽丝案* 中的两步调查法，认定案涉权利要求涉及现场活动安排和网络地图创建的抽象概念，并且不涉及“创造性概念”。因此，地区法院批准了 **Fox** 的驳回动议。**Recentive** 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁定。根据 *爱丽丝案* 中的第一步，联邦巡回上诉法院指出，这些专利依赖于通用机器学习来执行要求保护的方法。此外，**Recentive** 承认它并没有要求保护机器学习本身，亦没有要求保护一种改进机器学习的方法。此处不涉及对机器学习的任何技术改进。因此，联邦巡回上诉法院认为，这些权利要求仅公开了机器学习在新环境中的使用，并进一步驳回了 **Recentive** 关于因将机器学习应用于新的使用领域所要求保护的方法具有专利资格的论点。联邦巡回上诉法院还驳回了以下论点：因为其可以提高以前由人类执行的任务的速度和效率，要求保护的方法有资格获得专利。因此，联邦巡回上诉法院认为，地区法院作出了正确的裁定，即根据 *爱丽丝案* 中的第一步，这些专利涉及抽象概念。

根据 *爱丽丝案* 中的第二步，**Recentive** 声称其创造性概念是“使用机器学习基于实时数据动态地生成经优化的地图和计划，并基于变化的条件更新它们”。联邦巡回上诉法院认为，地区法院正确地裁定了这仍不过是要求保护抽象概念，因此权利要求并不涉及足以将权利要求转化为 *爱丽丝案* 第二步中可专利性客体的“创造性概念”。

多方复审不能以申请人承认的现有技术作为无效依据

在 [Qualcomm Incorporated 诉 Apple Inc.](#) 一案（上诉案件编号：23-1208）中，联邦巡回上诉法院裁定，申请人承认的现有技术（以下简称“AAPA”）不能成为根据《美国法典》第 35 卷第 311(b) 条在多方复审中提出无效性理由的依据。

苹果公司提交了多方复审 (IPR) 请求，质疑高通公司拥有的一项专利的有效性。多方复审请求中的部分无效性理由依赖于申请人承认的现有技术（以下简称“AAPA”），即在被质疑的专利说明书中对现有技术的公开。高通辩称，该理由违反了 311(b) 条，该条规定，在多方复审中请求撤销不具有专利资格的权利要求时应“*仅基于由专利或印刷出版物组成的现有技术*”。委员会最初裁定，AAPA 的使用符合第 311(b) 条的规定，因为 AAPA 来自被质疑的专利，因此属于“由专利或印刷出版物组成的现有技术”。高通提起上诉。2022 年 2 月，联邦巡回上诉法院裁定，要构成无效性理由的“依据”，“根据第 311(b) 条的由专利或印刷出版物组成的现有技术不涵盖 AAPA”，并将案件发回重审，要求委员会决定苹果请求书中的 AAPA 是否构成其无效性理由的依据。

在发回重审时，根据美国专利商标局局长的指导意见，委员会裁定如果无效性理由依赖于 AAPA 与现有技术专利或印刷出版物的结合，则 AAPA 不构成无效性理由的依据。委员会随后决定，苹果请求书中的 AAPA 并未违反第 311(b) 条，因为该 AAPA 与现有技术专利相结合，因此并不构成无效性理由的依据。高通再次提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会的决定，认为委员会对第 311(b) 条的解释存在错误。联邦巡回上诉法院裁定，该法条的字面含义明确将“依据”限制为“由专利或印刷出版物组成的现有技术”。并且如前述裁定，AAPA 不被认为是现有技术专利或印刷出版物。因此，从该法条的字面含义来看，第 311(b) 条不允许将 AAPA 作为无效性理由的依据。而委员会的解释并不排除实际使用 AAPA 作为部分依据的情况。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，委员会未能正确解释第 311(b) 条。

联邦巡回上诉法院亦推翻了委员会关于苹果的多方复审请求符合第 311(b) 条规定的这一裁定。苹果在其请求书中承认，AAPA 是其提出无效性理由的依据之一。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，苹果的声明确立了 AAPA 是其无效性理由的组成部分，从而违反了第 311(b) 条。联邦巡回上诉法院推翻了委员会认为被质疑权利要求不具有专利资格的认定。